



## **RESOLUCIÓN DEFINITIVA**

**Expediente No. 2014-0273-TRA-PI**

**Solicitud de registro de la marca de fábrica y comercio: “INFACARE”**

**ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD., Apelante**

**Registro de la Propiedad Industrial (Expediente de Origen No. 6996-2013)**

**[Subcategoría: Marcas y otros Signos Distintivos]**

### ***VOTO No. 790-2014***

***TRIBUNAL REGISTRAL ADMINISTRATIVO. Goicoechea, a las quince horas del diez de noviembre de dos mil catorce.***

***Recurso de Apelación*** interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villanea**, Abogada, titular de la cédula de identidad número 1-984- 695, en su condición de Apoderada Especial de la empresa **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce.

### ***RESULTANDO***

**PRIMERO.** Que mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 13 de agosto de 2013, la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villanea**, de calidades y en su condición de Gestora Oficiosa de la empresa **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD**, solicitó la inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INFACARE**”, en **clase 05** de la clasificación internacional, para proteger y distinguir: *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales*



*dañinos; fungicidas, herbicidas.”*

**SEGUNDO.** Que mediante resolución dictada a las 13:00:18 horas del 18 de noviembre de 2013, el Registro de la Propiedad Industrial le objetó a la referida solicitud marcaria, en virtud de que existe inscrita la marca de fábrica “**ENFACARE**”, en clase 05 internacional, registro número **171412**, propiedad de la empresa **MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC**.

**TERCERO.** Que mediante resolución dictada a las diez horas, cuarenta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, el Registro de la Propiedad Industrial dispuso, en lo conducente, lo siguiente: “**POR TANTO / Con base en las razones expuestas [...] SE RESUELVE: Rechazar la inscripción de la solicitud presentada. [...].**”

**CUARTO.** Que inconforme con lo resuelto, mediante escrito presentado ante el Registro de la Propiedad Industrial el 20 de marzo de 2014, la Licda. **María de la Cruz Villanea Villanea**, en representación de la empresa **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD** apeló la resolución referida, y una vez otorgada la audiencia de reglamento por este Tribunal, expresó agravios.

**QUINTO.** Que a la substanciación del recurso se le ha dado el trámite que le corresponde y no se han observado causales, defectos u omisiones que pudieren haber provocado la indefensión de los interesados, la invalidez o la nulidad de lo actuado, dictándose esta resolución fuera del plazo legal toda vez que el Tribunal Registral Administrativo no contó con el Órgano Colegiado desde 12 de mayo del 2010 al 12 julio del 2011.

**Redacta el Juez Suárez Baltodano, y;**

**CONSIDERANDO**

**PRIMERO. EN CUANTO A LOS HECHOS PROBADOS.** Este Tribunal enlista como hecho probado de relevancia para el dictado de la presente resolución, el siguiente:



Único: Que en el Registro de la Propiedad Industrial, se encuentra inscrita la marca de fábrica “**ENFACARE**”, bajo el registro número **171412**, en **clase 05** del nomenclátor internacional, perteneciente a la empresa **MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC.**, inscrita el 16 de noviembre de 2007, y vigente al 16 de noviembre de 2017, para proteger y distinguir: “*Formulas para infantes.*” (v.f. 10).

**SEGUNDO. EN CUANTO A LOS HECHOS NO PROBADOS.** Este Tribunal no advierte hechos, útiles para la resolución de este asunto, que tengan el carácter de no probados.

**TERCERO. SOBRE LA RESOLUCIÓN APELADA Y LOS ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR LA PARTE APELANTE.** En el caso concreto, el Registro de la Propiedad Industrial, rechaza la inscripción de la marca solicitada, ya que al hacer el estudio respectivo encuentra que existe inscrita la marca de fábrica “**ENFACARE**”, en la misma clase 05 del nomenclátor internacional, para distinguir y proteger el mismo tipo de producto que comercializa la marca inscrita, fundamentando el Registro su denegatoria conforme el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Por su parte, los alegatos sostenidos por el representante de la empresa recurrente en su escrito de expresión de agravios van dirigidos a señalar, en términos generales, que el signo propuesto por su representada no trasgrede derechos de terceros, en virtud de que pese a la existencia de la mencionada marca inscrita **ENFACARE** en clase 05 internacional, que protege *formulas para infantes*. Por lo que, si bien los signos cotejados comparten algunas similitudes no son tan importantes como para que no puedan coexistir en el mercado, dado que los productos son diferentes. Que el artículo 24 del Reglamento a la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, establece los parámetros para realizar el análisis de los signos, del cual se colige que, debe tomarse en cuenta el modo y la forma en que se comercializan los productos y servicios, para el presente caso será a través de farmacias, donde quien entrega el producto es la farmaceuta y en consecuencia no se produciría riesgo de confusión para el consumidor a la hora de adquirir el producto. Como sustento de sus manifestaciones incorpora el Voto 1411-2012-TRA-PI así como



el Voto 020-2010 TRA-PI, ambos dictados por este Tribunal de alzada. Por lo anterior, solicita se declare sin lugar la resolución emitida por el Registro de la Propiedad Industrial y se ordene el registro de la marca **INFACARE** en clase 05 internacional, propiedad de su representada.

**CUARTO. SOBRE EL FONDO.** El Registro de la Propiedad Industrial rechazó la solicitud presentada, en virtud de determinar que de autorizarse la presente inscripción marcaria, por las similitudes entre uno y otro signo se podría provocar un riesgo de confusión o un riesgo de asociación entre los consumidores, por lo que compete a este Tribunal avocarse al *cotejo integral (gráfico, fonético e ideológico)* de las marcas contrapuestas, con el propósito de determinar su eventual coexistencia, conforme a lo dispuesto en los artículos 8º y 14 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos No. 7978 del 6 de enero de 2000 (en adelante Ley de Marcas) y 20 y 24 del Reglamento de esa Ley, Decreto Ejecutivo No. 30233-J del 20 de febrero de 2002 (en adelante el Reglamento).

Así las cosas, para que prospere el registro de un signo, este debe tener la aptitud necesaria para no provocar un conflicto marcario, que es cuando entre dos o más signos se presentan similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, que hacen surgir el *riesgo de confusión* entre ellos, sea de carácter visual, auditivo o ideológico, y los mismos protegen productos o servicios similares o relacionados.

En términos generales, para determinar el riesgo de confusión entre dos signos, el operador de derecho primero debe colocarse en el lugar del consumidor, teniendo en mente quiénes serían los consumidores del bien o servicio respaldado en tales signos. Luego, debe atenerse a la impresión de conjunto que despierten los signos en cotejo, sin desmembrarlos; analizarlos sucesivamente y nunca en forma simultánea (pues lo que importa es el recuerdo que el consumidor tendrá de ellos en el futuro); y tener en consideración principalmente las semejanzas y no las diferencias entre los signos en conflicto. De esto se deduce que el cotejo marcario es el método que debe seguirse para determinar si dos signos son confundibles por las eventuales similitudes que hubiere entre ellos. Desde esta perspectiva cabe resumir, entonces, que el *cotejo*



**marcario** debe tutelar el derecho del titular de un signo a la individualización de su producto, servicio o establecimiento, y el innegable derecho del consumidor a no ser confundido.

La normativa marcaria es muy clara al negar la registración de un signo y por ende, otorgarle la protección que tal registro conlleva, cuando el mismo sea capaz de generar un riesgo de confusión con otro signo perteneciente a un tercero. Este riesgo puede ser directo, en el tanto se genere en los consumidores en cuanto a los signos entre sí, o indirecto, en cuanto el mismo verse sobre el origen empresarial de los productos o servicios. La materia está regulada en el artículo 8 incisos a) y b) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. De acuerdo con dicha normativa, la confusión se presume cuando se dan dos circunstancias: la primera es la similitud entre los signos, la segunda que los signos confrontados protejan productos semejantes o relacionados entre sí.

Toda vez que la misión de la marca está dirigida a distinguir productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie, el Registro de la Propiedad Industrial debe resguardar los derechos del titular del signo inscrito. Dada la inscripción, la ley reconoce al titular el derecho exclusivo de comercializar los productos o servicios protegidos con ese signo y prohíbe el registro de otros, iguales o similares, que con su uso den lugar a confusión; tal como lo indica el artículo 25 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos.

Visto lo anterior, el Registro en el proceso de calificación de una solicitud de inscripción de un signo distintivo, debe evitar el riesgo de confusión, que deviene de la falsa creencia, vía asociación mental, de que los productos o servicios protegidos por unos y otros, tienen un mismo origen o una misma procedencia empresarial. Se busca así proteger tanto al consumidor como al titular del signo inscrito, y evitar además un aprovechamiento injusto de la reputación que pudieren ya haber alcanzado los productos o servicios del titular del signo inscrito.

Dicho lo anterior, en el caso bajo examen, las marcas contrapuestas son:



MARCA SOLICITADA: <b>“INFACARE”</b>	MARCA INSCRITA: <b>“ENFACARE”</b>
PRODUCTOS QUE PROTEGERÍA Y DISTINGUIRÍA:	PRODUCTOS QUE PROTEGE Y DISTINGUE:
<b>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico o veterinario, <b>alimentos para bebés;</b> <b>complementos alimenticios</b> para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”</i>	<b>En clase 5 de la Nomenclatura Internacional:</b> <i>“Formulas para infantes.”</i>

De lo anterior corresponde destacar que las marcas enfrentadas desde un punto de vista gráfico no presenta una diferencia substancial. Obsérvese, que entre la marca solicitada “INFACARE” y el signo inscrito “ENFACARE” se diferencian únicamente en la letra “I” que contiene el signo propuesto, lo cual no le proporciona el carácter o carga diferencial necesaria para poder obtener protección registral; por otro lado, al contener tal similitud gráfica la pronunciación de ambas es muy similar, dado que desde el punto de vista fonético, ambos signos se escuchan de manera muy similar, y se diferencian únicamente porque en la inscrita la primera palabra se pronuncia “E” y en la solicitada “I”, escribiéndose y pronunciándose en lo demás de forma



idéntica. El consumidor no podrá distinguir ambas marcas de manera efectiva, dada su similitud, resultando acertado el análisis hecho por el Órgano a quo, al advertir la semejanza gráfica y fonética contenidas en ellas.

Respecto a su connotación *ideológica*, es importante señalar que las marcas “ENFACARE” y “INFACARE”, están gramaticalmente compuestas con el término **CARE** que se encuentra en idioma inglés y que al traducirlo refiere al concepto “cuidado”. Y el término INFA evoca de manera directa al concepto “**infante**” sea, con relación al siguiente significado; “[...] *con origen en la palabra latina **infantia**, la infancia es la etapa de la existencia de un ser humano que se inicia en el nacimiento y se extiende hasta la pubertad. [...].*” (*Dizionario Garzanti della lingua italiana. Milano, Italia. 1980*).

Por otro lado el término “ENFA” es muy similar a “INFA” y podría ser confundido por este. La sola apreciación del signo evocará entonces en la mente del consumidor, que el producto es especial para el cuidado o alimentación de los niños. Por ende, ideológicamente el consumidor las va asociar dentro de la misma actividad mercantil “farmacéutica”, sea en una misma línea de productos y para un mismo fin, relacionada con productos para infantes.

Ahora bien, cuando existe algún tipo de identidad o similitud entre los signos, la Ley obliga al operador jurídico aplicar el artículo 89 de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos que consagra el principio de especialidad. Ello quiere decir que si el signo propuesto es idéntico o similar a uno inscrito, ello no es obvio para rechazarlo, sino también cabe la posibilidad de que pueda ser admitido porque los productos o servicios que se pretenden proteger son suficientemente diferentes y esto incluye, que no se puedan asociar o relacionar entre sí.

En el caso bajo examen, es claro que los productos que pretende proteger la marca solicitada, son; “*Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas o*



*animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.*” Dentro del cual no podríamos obviar que se encuentra implícito el protegido por la marca inscrita propiedad de la empresa **MEAD JOHNSON & COMPANY, LLC.**, que corresponde a; **“Formulas para infantes.”** (v.f 10). Ello hace que los productos que protegen ambas marcas se encuentren relacionados alrededor de lo nutricional y las preparaciones farmacéuticas, por lo que ante la similitud de los signos, hay riesgo de que estos productos sean asociados como si fuesen del mismo origen empresarial, y en razón de ello la solicitud recae en inadmisibilidad, persistiendo así su denegatoria, no siendo atendibles sus manifestaciones en este sentido contrario. Nótese, que la marca solicitada al incluir la partícula “INFA” se acerca más a la línea de productos de la marca inscrita “preparación para infantes” lo que aumenta el riesgo de confusión, y además hace una evocación muy directa al cuidado infantil por utilizar el radical “INFA”, que es genérico del término infante.

Además, cabe destacar por parte de este Tribunal de alzada, que en forma reiterada ya se ha establecido que en materia de fármacos, el cotejo debe ser aún más estricto, por cuanto está de por medio la salud pública.

Sobre los alegatos del apelante, en cuanto al Voto 1411-2012-TRA-PI y Voto 020-2010 TRA-PI, emitidos por el Tribunal Registral Administrativo, incorporados por el recurrente como sustento para el presente análisis, cabe indicar que ambos pronunciamientos expresa de manera clara y precisa los elementos que debe tomar en consideración el calificador registral a la hora de realizar el cotejo marcario, en aras de garantizar la seguridad jurídica y en resguardo de los derechos preferentes. No obstante, estas resoluciones no puede ser utilizadas como parámetro para determinar la inscripción de un signo marcario ante el Registro de la Propiedad Industrial, dado que cada una de las denominaciones presentadas conlleva un análisis individual y pormenorizado de acuerdo a su naturaleza, por lo que no es procedente sus consideraciones en este sentido, y más bien lo procedente es hacer un cotejo específico para cada caso.



Además de las razones extrínsecas para su denegatoria, antes indicadas, se determina que la marca solicitada es además descriptiva para productos de cuidado infantil y engañosa para productos que no lo sean, ya que evoca de forma directa el cuidado infantil, por lo que procede denegar además por razones intrínsecas aplicando el artículo 7 inciso j) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, para los productos que no son de cuidado infantil, sea, respecto de; *“Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico o veterinario, complementos alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.”* y el artículo 7 inciso g) para los productos de cuidado infantil, como; *“alimentos para bebés.”*

Por las consideraciones dadas, este Tribunal arriba a la conclusión de que efectivamente tal como fue sostenido en la resolución venida en alzada, entre las marcas contrapuestas existen más semejanzas que diferencias, se comercializan en los mismos canales de distribución y puntos de venta por tratarse de productos farmacéuticos, y no existe una distinción gráfica y fonética suficiente que permita su coexistencia registral. De ahí que su semejanza podría provocar un riesgo de confusión y un riesgo de asociación en el consumidor medio, al no poder distinguir de manera eficaz el origen de los mismos, violentando el artículo 8 a) de la Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos. Además la marca propuesta resultaría engañosa para productos que no son de cuidado infantil violentando con ello el artículo 7 incisos j) y g) de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, y descriptiva para los productos de cuidado infantil, violentando en este caso el inciso d) y g) del artículo antes indicado.

Es por lo tanto procedente rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villanea**, en representación de **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, la cual en este acto se confirma.



**SEXTO. EN CUANTO AL AGOTAMIENTO DE LA VÍA ADMINISTRATIVA.** Por no existir ulterior recurso contra esta resolución, de conformidad con los artículos 25 de la Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, N° 8039, del 12 de octubre de 2000 y 29 del Reglamento Operativo de este Tribunal, Decreto Ejecutivo No. 35456-J de 30 de marzo del 2009, publicado en La Gaceta No. 169 de 31 de agosto del 2009, se da por agotada la vía administrativa.

***POR TANTO***

Con fundamento en las consideraciones que anteceden, se declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Licenciada **María de la Cruz Villanea Villanea**, apoderada especial de la empresa **ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD.**, en contra de la resolución dictada por la Subdirección del Registro de la Propiedad Industrial a las diez horas, cuarenta y dos minutos con cuarenta y cinco segundos del dieciocho de marzo de dos mil catorce, la cual se confirma, denegándose la solicitud de inscripción de la marca de fábrica y comercio “**INFACARE**”, en clase 05 de la nomenclatura internacional. Se da por agotada la vía administrativa. Previa constancia y copia de esta resolución que se dejarán en los registros que al efecto lleva este Tribunal, devuélvase el expediente a la oficina de origen, para lo de su cargo. **NOTIFÍQUESE.-**

*Norma Ureña Boza*

*Pedro Daniel Suárez Baltodano*

*Ilse Mary Díaz Díaz*

*Kattia Mora Cordero*

*Guadalupe Ortiz Mora*



**DESCRIPTORES:**

**MARCAS INADMISIBLES POR DERECHO DE TERCEROS**

**TE: MARCA REGISTRADA O USADA POR TERCERO**

**TG: MARCAS INADMISIBLES**

**TNR: 00.41.33**